СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва
22 сентября 2017 года Дело № СИП-271/2017

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании Power Box AG (Dr. Michael Aepli, Postrasse 6, 6301 Zug, Swiss Confederation)

к обществу с ограниченной ответственностью «Символ» (пер. Гаражный, д. 4, г. Хабаровск, 680014, ОГРН 1162724060388)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289572 в отношении всех товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в отношении которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123195, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Power Box AG – Михеенкова М.А. (по доверенности от 06.04.2017);

от общества с ограниченной ответственностью «Символ» – Филатов Е.П. (по доверенности от 20.07.2017 № ДОВ-2017-01866).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Power Box AG (далее – компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Символ» (далее – общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289572 в отношении всех товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в отношении которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование предъявленных требований компания в исковом заявлении и письменных объяснениях ссылается на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака в течение последних трех лет и на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

По мнению истца, его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации

№ 289572 подтверждается следующими обстоятельствами: компания является крупнейшим мировым производителем различных инструментов, то есть товаров, относящихся к 8-му классу МКТУ; под маркой Triton, созданной в 1976 году, выпускаются специализированные инструменты профессионального класса; компания является обладателем серии товарных знаков Triton, зарегистрированных в Европейском Союзе, США и Австралии.

Также истец указывает на подачу им 28.04.2015 в Роспатент заявок № 2015712657, № 2015712658, № 2015712659, № 2015712660, № 2015712661, № 2015712662 и № 2015712663 на регистрацию обозначения «Triton» в качестве товарных знаков в отношении товаров 6,7, 8, 9, 11-го и 16-го классов МКТУ. При этом отмечает, что решением Роспатента от 30.11.2016 отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения «Triton» по заявке № 2015712659 в отношении товаров 8-го класса МКТУ, в том числе в связи со сходством заявленного обозначения с принадлежащим ответчику товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 289572, зарегистрированным в отношении однородных товаров.

Кроме того, истец обращает внимание, что в рамках дела № СИП-270/2017 была установлена его заинтересованность в отношении товаров 8-го класса МКТУ.

Ответчик исковые требования не признал, представил письменный отзыв на исковое заявление. В обоснование своих возражений указывает на то, что истец заинтересованным лицом не является, поскольку производимые истцом товары не являются однородными товарам 8-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289572.

Также ответчик утверждает, что оспариваемый товарный знак использовался для товаров 8-го класса МКТУ в трехлетний период,

предшествующий обращению с настоящим иском, как предыдущим правообладателем (Замроцкой Ю.А.), так и им самим.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не дает, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. К отзыву Роспатента приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

В судебном заседании 04.09.2017 представителями истца подано заявление об уточнении предмета исковых требований, согласно которому компания просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289572 в отношении товаров 8-го класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов, пистолеты распылители, устройства для уничтожения вредителей растений».

Суд в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая мнение представителя ответчика, принял уточнение предмета исковых требований.

Представитель компании в судебном заседании 21.09.2017 уточненные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является

правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением «TRITON» по свидетельству Российской Федерации № 289572 (приоритет товарного знака – 02.06.2004, дата истечения срока действия регистрации – 02.06.2024), в том числе в отношении товаров 8-го класса МКТУ «пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений».

Предъявляя в суд исковые требования, истец ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика и на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, письменных объяснениях и отзыве на исковое заявление, заслушав мнение представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на дату подачи настоящего искового заявления, далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или

однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Компания, утверждая, что является производителем специализированного инструмента под торговой маркой «Triton», представила в подтверждение каталог продукции за 2014-2015 годы, согласно которому компанией производятся погружные фрезы с микролифтом, аккумуляторные шуруповерты, шлифовальные машины, электрорубанки, дисковые пилы, складные тиски-подставки, универсальные складные верстаки. Указанный каталог также содержит сведения о производстве электроинструмента для работы с деревом под маркой «Triton» с 1976 года, наличии дилеров этой продукции на территории Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Миасс).

В обоснование своей заинтересованности истец также сослался на то, что он является правообладателем товарных знаков, представляющих словесное обозначение «Triton», зарегистрированных в различных странах в отношении товаров 8-го класса МКТУ.

В подтверждение данного утверждения им в материалы дела представлены нотариально удостоверенные переводы на русский язык следующих регистраций: товарный знак Европейского Союза № 009333824 (приоритет 25.08.2010); товарный знак США № 85710469 (приоритет – 22.08.2012) и товарный знак Австралии № 829955 (приоритет – 31.03.2000). При этом в перечни регистрации названных товарных знаков

входят такие товары 8-го класса МКТУ как «ручные орудия и инструменты», «лопаты».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 по делу № СИП-270/2017 компания признана заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 165965 в отношении, в том числе товара 8-го класса МКТУ «ручные орудия и инструменты».

Кроме того, истец осуществил необходимые подготовительные действия для использования на территории Российской Федерации обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, в частности 28.04.2015 им в Роспатент были поданы заявки № 2015712657, № 2015712658, № 2015712659, № 2015712660, № 2015712661, № 2015712662 и № 2015712663 на регистрацию обозначений «Triton» в качестве товарных знака в отношении товаров 6,7, 8, 9, 11-го и 16-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 30.11.2016 в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «Triton» по заявке № 2015712659 в отношении товаров 8-го класса МКТУ было отказано, в том числе в связи с тем, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289572 являются сходными до степени смешения, а входящий в заявленный перечень товар 8-го класса МКТУ «ручные распылители для промышленного или коммерческого использования» является однородным товару 8-го класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов», указанному в перечне регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289572.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся

в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии с вышеназванными правилами, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении товаров 8-го класса МКТУ «пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений», то есть всех товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлено о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

При этом суд исходит из того, что компания является производителем широкого перечня орудий и инструментов, а учитывая высокую степень сходства товарных знаков истца и ответчика, диапазон однородности товаров 8-го класса МКТУ может быть расширен и до таких товаров, как «пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений».

Также суд принимает во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 по делу № СИП-270/2017 компания признана заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 165965 в отношении, в том числе товара 8-го класса МКТУ «ручные орудия и инструменты». Указанное обстоятельство не носит преюдициального характера применительно к настоящему спору, однако не может не учитываться судом исходя из принципа правовой определенности.

Признавая товары 8-го класса МКТУ «ручные орудия и инструменты» однородными товарам 8-го класса МКТУ «пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, коллегия судей исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1–3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

С учетом изложенного однородность вышеназванных товаров вытекает из того, что они соотносятся как род-вид (ручные орудия – ручные орудия садовые, сельскохозяйственные), сходное функциональное назначение (воздействие на какой-либо объект материального мира с целью его преобразования), общий круг потребителей и условия реализации.

Кроме того, суд принимает во внимание, что решением от 30.11.2016 Роспатент противопоставил словесному обозначению «Triton» по заявке № 2015712659 товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 289572, указав, что входящий в заявленный перечень товар 8-го класса

МКТУ «ручные распылители для промышленного или коммерческого использования» является однородным товару 8-го класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов».

Таким образом, наличие регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товара 8-го класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов» препятствует предоставлению правовой охраны заявленному истцом обозначению, а учитывая, что товары 8-го класса МКТУ «пистолеты распылители, устройства для уничтожения вредителей растений» соотносятся с товаром «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов» как род-вид, имеют общее назначение, то и регистрацию товарного знака в отношении всех этих товаров следует признать препятствующей регистрации товарного знака истца.

С учетом изложенных обстоятельств, а также высокой степени сходства сравниваемых обозначений, существует возможность того, что указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого

срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 № 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 8-го класса МКТУ не используется правообладателем в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны оспариваемого товарного знака (19.05.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 19.05.2014 по 18.05.2017 включительно.

В подтверждение факта использования оспариваемого товарного знака ответчик представил следующие доказательства: договор поставки товара от 10.03.2017, заключенный между ответчиком и индивидуальным предпринимателем Перминовой А.В., товарные накладные от 23.03.2017 № ОФЦСИ00000000156, от 25.05.2017 № ОФЦСИ00000000169; договор поставки товара от 12.12.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Стройка ДВ» и ответчиком, с приложениями и дополнительным соглашением, товарные накладные от 14.03.2017 (исправление от 19.06.2017) № ОФЦСД000000043244, от 22.05.2017 (исправление от 19.06.2017) № ОФЦСД00000009485, от 19.07.2017 № ОФЦСД000000010005, акты от 09.02.2017 № 47, от 28.02.2017 № ОФЦСД00000001531, от 30.06.2017 № ОФЦСД00000006256, от 27.06.2017 № 156; рекламные материалы на продукцию, маркируемую оспариваемым товарным знаком; договор поставки товара от 16.01.2017, заключенный между ответчиком и индивидуальным предпринимателем Селетковой О.В. (далее – предприниматель Селеткова О.В.), фотографии торгового зала магазина «Стройка», выполненные 21.07.2017 предпринимателем Селетковой О.В.; инструкции по эксплуатации на культиватор GC-6,5-1000, насос погружной вибрационный SWP-mini10, 16, 25; инвентаризационная опись от 11.07.2017 № ОФЦД000029; сводная информация по перечню охраняемых товаров 8-го класса МКТУ; товарные накладные от 19.01.2015 ОФЦСД0000003612, от 11.08.2016 № ОФЦСД00000001508, от 17.12.2016 № ОФЦСИ00000000021, от 08.02.2017 № ОФЦСИ00000000109, от 13.01.2017 № ОФЦСИ00000000006; от 21.01.2015 № ОФЦСД00000000015, от 30.01.2015 № ОФЦСЗ00000000099.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд

по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности факта введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации следующих товаров, маркированных обозначением «TRITON»: распылитель-пульверизатор ручной для распыления химических растворов и инсектицидов, насадка-разбрызгиватель в комплекте с коннекторами, опрыскиватель пневматический ручной, ручной ранцевый опрыскиватель, опрыскиватель ручной с телескопическим брандспойтом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака считается его использование на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Из представленных товарных накладных от 13.01.2017 № ОФЦСИ00000000006 и от 08.02.2017 № ОФЦСИ00000000109 усматривается, что обществом «Символ» были переданы индивидуальным предпринимателям Самсоненко О.В. и Селетковой О.В., в том числе такие товары как распылитель-пульверизатор ручной для распыления химических растворов и инсектицидов, насадка-разбрызгиватель в комплекте с коннекторами. При этом из указанных товарных накладных усматривается факт размещения обозначения «TRITON» применительно к названным товарам.

Кроме того, согласно представленным товарным накладным от 21.01.2015 № ОФЦСД00000000015 и от 30.01.2015 № ОФЦСЗ00000000099 индивидуальный предприниматель Замроцкая Ю.А. (далее – предприниматель Замроцкая Ю.А.), являвшаяся правообладателем оспариваемого товарного знака до 25.10.2016, поставила обществам с ограниченной ответственностью «ПОЛИКОР» и «ПримТехноСнаб» соответственно, в том числе такие товары как опрыскиватель пневматический ручной, ручной ранцевый опрыскиватель, опрыскиватель ручной с телескопическим брандспойтом, маркированные обозначением «TRITON».

Довод компании относительно того, что предприниматель Замроцкая Ю.А. не обладала в этот период статусом индивидуального предпринимателя, подлежит отклонению, так как согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей указанное лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 12.02.2015, то есть позже вышеназванных поставок.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция выражена президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 26.02.2014 по делу № СИП-88/2013, ее правильность подтверждена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2014 № ВАС-7472/14 по тому же делу.

Коллегией судей принимается во внимание, что в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака правообладателем для целей этой статьи признается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Учитывая, что словесный элемент «TRITON», дважды повторяющийся в оспариваемом товарном знаке, очевидно занимает в

товарном знаке доминирующее положение по отношению к изобразительному элементу, его использование в товарно-сопроводительной документации применительно к товарам распылитель-пульверизатор ручной для распыления химических растворов и инсектицидов, насадка-разбрызгиватель в комплекте с коннекторами, опрыскиватель пневматический ручной, ручной ранцевый опрыскиватель, опрыскиватель ручной с телескопическим брандспойтом следует признать использованием оспариваемого товарного знака.

Исходя из этого, Суд по интеллектуальным правам признает, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателями (индивидуальным предпринимателем Замроцкой Ю.А. и обществом «Символ») путем его размещения на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

При этом коллегия судей пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак использовался ответчиком для индивидуализации товаров 8-го класса МКТУ пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов, устройства для уничтожения вредителей растений, поскольку товар распылитель-пульверизатор ручной для распыления химических растворов и инсектицидов соотносится с товарами пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов и устройства для уничтожения вредителей растений (инсектициды – химические препараты для уничтожения вредных насекомых, которые также могут являться вредителями растений).

Вместе с тем суд приходит к выводу о том, что товары, в отношении которых ответчиком использовался оспариваемый товарный знак (распылитель-пульверизатор ручной для распыления химических растворов и инсектицидов, насадка-разбрызгиватель в комплекте с коннекторами, опрыскиватель пневматический ручной, ручной ранцевый опрыскиватель, опрыскиватель ручной с телескопическим брандспойтом), не могут быть соотнесены с товаром «пистолеты распылители», так как

наименование этих товаров не позволяет сделать вывод о том, что в них использован распылитель именно в виде пистолета. Представитель ответчика в судебном заседании не смог ответить на вопрос суда о конструктивных особенностях изделий, перечисленных в товарных накладных, а также указал, что осуществить проверку по артикулам для установления внешнего вида и конструкции этих изделий также не представляется возможным.

Наличие в товарных накладных от 22.05.2017 (исправление от 19.06.2017) № ОФЦСД00000009485, от 19.07.2017 № ОФЦСД000000010005, от 19.01.2015 ОФЦСД0000003612 и от 11.08.2016 № ОФЦСД00000001508 таких наименований товаров как пистолет распылитель металлический, пистолет распылитель пластиковый не может быть признано использованием оспариваемого товарного знака, поскольку факт введения этих товаров в гражданский оборот либо имел место после даты обращения с настоящим исковым заявлением (за пределами срока доказывания), либо товары по указанным товарным накладным передавались самому правообладателю.

Представленный в материалы дела каталог общества с ограниченной ответственностью «Стройка ДВ», в котором имеется изображение пистолета распылителя металлического, маркированного обозначением «TRITON», не имеет выходных данных, позволяющих соотнести его с периодом доказывания, а также не свидетельствует о предложении указанного товара к продаже именно правообладателем оспариваемого товарного знака либо иными лицами под его контролем.

Иные представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют об использовании им товарного знака в отношении спорных товаров 8-го класса МКТУ, поскольку либо вообще не свидетельствуют о введении товаров в гражданский оборот (инструкции по эксплуатации, инвентаризационная опись от 11.07.2017 № ОФЦД000029, сводная информация по перечню охраняемых товаров

8-го класса МКТУ), либо относятся к другим товарам, в отношении которых не заявлено о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, либо не подтверждают факт введения товаров в гражданский оборот правообладателями (предпринимателем Замроцкой Ю.А. и обществом «Символ») или иными лицами под их контролем, либо свидетельствуют о введении товаров в гражданский оборот за пределами трехлетнего срока, предшествующего обращению с настоящим иском.

Вместе с тем суд не может согласиться с доводом истца о необходимости представления ответчиком доказательств оплаты товара, поставленного по товарным накладным, поскольку сама по себе товарная накладная подтверждает факт передачи товара другому лицу на основании заключенного договора, то есть факт введения товара в гражданский оборот, а последующие расчеты за переданный товар правового значения применительно к доказыванию факта использования товарного знака не имеют.

Анализ истцом информации, содержащейся на сайте магазина «Стройка», на момент рассмотрения настоящего спора не исключает факт введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «TRITON», в периоды, в которые были оформлены товарные накладные.

При этом истец о фальсификации представленных ответчиком доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявлял.

Ссылка представителя компании в судебном заседании на символический характер использования оспариваемого товарного знака не может быть признана обоснованной в силу следующего.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою

очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. Однако, сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот.

Как указано Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Примененные ответчиком способы введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот являются стандартными, не выходят за рамки обычного делового оборота. Из совокупности представленных ответчиком доказательств следует, что поставка товаров по товарным накладным от 13.01.2017 № ОФЦСИ00000000006, от 08.02.2017 № ОФЦСИ00000000109, от 21.01.2015 № ОФЦСД00000000015 и от 30.01.2015 № ОФЦСЗ00000000099 являлась лишь частью предпринимательской деятельности правообладателей оспариваемого товарного знака по

поставке товаров, маркированным этим товарным знаком, которая очевидно осуществлялась на систематической основе.

Таким образом, несмотря на то, что истцом представлены доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 8-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны, исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подлежат частичному удовлетворению, поскольку в отношении товаров 8-го класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов» и «устройства для уничтожения вредителей растений» ответчиком доказан факт использования оспариваемого товарного знака.

В силу изложенных обстоятельств исковые требования следует удовлетворить частично.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу иска, относятся на ответчика.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167–170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковое заявление компании Power Box AG удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 289572 в отношении товара 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «пистолеты распылители».

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Символ» (пер. Гаражный, д. 4, г. Хабаровск, 680014, ОГРН 1162724060388) в пользу компании Power Box AG (c/o Dr. Michael Aepli, Postrasse 6, 6301, Zug) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья	А.А. Снегур
Судья	Р.В. Силаев
Судья	Н.Н. Тарасов